



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący: sędzia (del.) Agnieszka Gołaszewska

Protokolant: Damian Mrozik

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2020 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa **O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pustyni**

przeciwko **M.B.**

o ochronę praw do znaku towarowego oraz zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

orzeka

1. zakazuje pozwanemu M. B. popełniania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety pod nazwą „Odpornomax” oraz pod nazwą „Odporno max”;
2. zakazuje pozwanemu M.B. naruszeń prawa ochronnego na słowny znak towarowy „odpormax”, zarejestrowany na rzecz powoda O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pustyni w Urzędzie Patentowym RP pod numerem prawa ochronnego 273421, polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety pod nazwą „Odpornomax” oraz pod nazwą „Odporno max”;
3. nakazuje pozwanemu M.B. zniszczenie na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku wszystkich, stanowiących własność M.B., opakowań suplementów diety pod nazwą „Odpornomax” oraz pod nazwą

„Odporno max”;

4. nakazuje pozwanemu M.B. podanie, na jego koszt - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku - do publicznej wiadomości informacji o treści punktów 1-3 niniejszego wyroku, na głównych stronach serwisów internetowych pozwanego M.B. w domenach(...).net oraz (...).pl, a w razie zmiany adresów internetowych – w domenach, pod którymi pozwany M.B. będzie prowadził główną działalność handlową polegającą na oferowaniu lub sprzedaży suplementów diety, przy czym informacje te powinny mieć wielkość nie mniejszą, niż połowa strony internetowej widocznej dla użytkownika Internetu, tekst informacji powinien zostać równomiernie rozmieszczony, przedstawiony czcionką Arial w kolorze czarnym, na białym tle w ramce o kolorze czarnym, zaś informacje powinny ukazywać się po otwarciu strony przez co najmniej 60 sekund oraz być utrzymywane nieprzerwanie przez 30 dni;
5. w pozostałym zakresie powództwo oddala;
6. zasądza od pozwanego M.B. na rzecz powoda O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pustyni kwotę 7.897 (siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty - tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 6.197 (sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
7. nakazuje zwrócić na rzecz powoda O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pustyni ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 775 (siedemset siedemdziesiąt pięć) złotych.

Uzasadnienie wyroku z 10 września 2020 roku

Wyrokiem z dnia 10 września 2020 roku Sąd rozpoznał sprawę z powództwa O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pustyni przeciwko M.B. o:

1. nakazanie pozwanemu M. B. zaniechania popełniania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na oferowaniu, reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety pn. „Odpornomax” oraz pn. „Odporno max”;
2. nakazanie pozwanemu M.B. zaniechania naruszeń prawa ochronnego na słowny znak towarowy „odpormax”, zarejestrowany na rzecz powoda O. Sp. z o.o. w Urzędzie Patentowym RP pod numerem prawa ochronnego 273421, polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety pn. „Odpornomax” oraz pn. „Odporno max”;
3. nakazanie pozwanemu M.B. zniszczenia na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, wszystkich, stanowiących własność pozwanego, opakowań suplementów diety pod nazwami „Odpornomax” i „Odporno max” oraz materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących suplementów diety pod nazwami „Odpornomax” i „Odporno max”;
4. nakazanie pozwanemu M.B. podania, na jego koszt, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, do publicznej wiadomości informacji o treści wyroku na głównych stronach serwisów internetowych pozwanego w domenach (...)net i (...)pl, a w razie zmiany adresów internetowych – w domenach, pod którymi pozwany będzie prowadził główną działalność handlową polegającą na oferowaniu lub sprzedaży suplementów diety, przy czym informacja ta powinna mieć wielkość co najmniej połowy strony internetowej widocznej dla użytkownika internetu, tekst informacji powinien zostać równomiernie rozmieszczony, przedstawiony czytelną czcionką w kolorze czarnym na białym tle w ramce w kolorze czarnym, informacje powinny ukazywać się po otwarciu strony przez co najmniej 60 sekund oraz być utrzymywane nieprzerwanie przez 30 dni;
5. nakazanie pozwanemu opublikowania, na jego koszt – w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku – w dzienniku „(...)” (lokalne wydanie „(...)”) na pierwszej stronie pozbawionej ogłoszeń handlowych, na powierzchni nie mniejszej niż 1/4 całkowitej powierzchni strony, oświadczenia o następującej treści: „M.B. prowadzący działalność gospodarczą pn. C. przeprasza O. Sp. z o.o. za naruszenie przysługującego jej prawa do znaku towarowego „odpormax” oraz popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji poprzez oferowanie, reklamowanie, promowanie i wprowadzanie do obrotu suplementów diety pn. „Odpornomax” oraz pn. „Odporno max”. Naruszyiciel został zobowiązany do zaprzestania wskazanych działań na skutek procesu sądowego.”, przy czym treść oświadczenia powinna zostać równomiernie rozmieszczona w ramce w kolorze czarnym z wykorzystaniem czcionki Arial w kolorze czarnym na białym tle.

Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania na swoją rzecz, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych, w tym kosztów postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygn. akt: XXII GWo 27/20 (pozew, k. 4 – 30 akt).

Sąd uwzględnił żądanie pozwu w punktach 1, 2 (w całości) oraz 3 i 4 – z tym, że:

- orzekając w przedmiocie żądania zawartego w pkt 4 *petitum* pozwu Sąd oznaczył w wyroku czcionkę, jaka powinna zostać użyta przy publikacji ogłoszenia (Arial), a nadto – ograniczył obowiązek publikacji do wyroku w części zasądzającej;
- orzekając w przedmiocie żądania zawartego w pkt 3 *petitum* pozwu, Sąd oddalił powództwo w zakresie, w jakim powód żądał nakazania pozwanemu

zniszczenia materiałów reklamowych oraz promocyjnych dotyczących suplementów diety pod nazwami „Odpornomax” oraz „Odporno max”.

Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania zawartego w pkt 5 *petitum* pozwu. Sąd orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 100 zdanie 2 kpc, obciążając nimi w całości pozwanego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pustyni prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja wyrobów farmaceutycznych, m.in. suplementów diety i preparatów dostępnych bez recepty (OTC). O. Sp. z o.o. stworzyła i prowadzi ośrodek badawczo – rozwojowy w branży suplementów diety i farmaceutyków. O. Sp. z o.o. była wielokrotnie nagradzana, a jej produkty są nagradzane i pozytywnie opiniowane m.in. przez środowisko naukowe i konsumentów (dowód: *wydruk z KRS, k. 37 – 53 akt, wydruk ze strony internetowej O. , k. 55 – 59 akt, informacja o nagrodach i certyfikatach, k. 61 – 65 akt*).

O. Sp. z o.o. jest producentem suplementu diety pod nazwą „Odpormax”. Jest on produkowany w technologii (...), która usprawnia wchłanianie substancji aktywnych.

Produkt jest oferowany w opakowaniach, jak poniżej:



Suplement ten wprowadzono do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. W 2015 r. otrzymał on (...) (dowód: *wydruk ze strony internetowej O. dotyczący „Odpormax” k. 68 – 71 akt, powiadomienie o zamiarze wprowadzenia produktu do obrotu sygn. (...), k. 74 – 78 akt, wydruk informacji o nagrodzie, k. 82 akt*).

Produkt był intensywnie reklamowany w mediach. Nakłady na jego reklamę w latach 2014 – 2020 wyniosły (...) zł. W latach 2014 – 2020 wprowadzono do obrotu (...) opakowań suplementu diety „Odpormax” (dowód: *oświadczenia, k. 100 i 102 akt, przykładowe reklamy, k. 104 akt*).

Spółka O. Sp. z o.o. jest uprawniona do słownego znaku towarowego ODPORMAX, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 273421, chronionego z pierwszeństwem od 27 stycznia 2014 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

- piątej, obejmującej suplementy diety i inną żywność dietetyczną do celów leczniczych, odżywki wzmacniające do celów leczniczych, preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki pomocnicze,

leki w płynie, maści do celów farmaceutycznych, środki przeciwbólowe, balsamy do celów leczniczych;

- dwudziestej dziewiątej, obejmującej koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, produkty mleczne takie jak: mleko, jogurty, kefiry, sery, białka mleczne, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka;
- trzydziestej, obejmującej koncentraty węglowodanowe i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi;
- trzydziestej drugiej, obejmującej napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i minerałami, napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje z soków owocowych, nektary owocowe, napoje białkowe, węglowodanowe, energetyczne;
- trzydziestej piątej, obejmującej usługi reklamowe i marketingowe.

Spółka O. Sp. z o.o. jest uprawniona do słownego znaku towarowego ODPORMAX MAKSIMALNA SIŁA ODPORNOŚCI, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 281321, chronionego z pierwszeństwem od 9 grudnia 2014 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

- piątej, obejmującej produkty farmaceutyczne, w tym w szczególności: leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych; suplementy diety wspomagające leczenie, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczną żywność przystosowaną do celów medycznych;
- dwudziestej dziewiątej, obejmującej koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, produkty mleczne takie jak: mleko, jogurty, kefiry, sery, białka mleczne, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka;
- trzydziestej piątej, obejmującej usługi reklamowe i marketingowe (dowód: *świadectwa ochronne Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, k. 106 – 108 i 113 – 115 akt, wydruki z bazy uprp.pl, k. 110 – 111 i 117 – 118 akt*).

M.B. prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2005 r. Przedmiotem działalności gospodarczej pozwanego jest sprzedaż suplementów diety, m.in. za pośrednictwem prowadzonego sklepu internetowego „(...) .pl”, dostępnego pod adresem internetowym: <[https:// \(...\) .net/](https:// (...) .net/)>. M.B. posiada także sieć sklepów stacjonarnych w różnych częściach Warszawy (dowód: *wydruk ze strony internetowej (...) k. 120 – 124 akt, wydruk lokalizacji sklepów stacjonarnych, k. 127 – 136 akt, wydruk z CEIDG „C. M.B.” k. 139 akt*).

M.B. oferuje, promuje na stronie (...) .net i (...) .pl, a także wprowadza do obrotu suplementy diety pod nazwami „Odpornomax” lub „Odporno max” (dowód: *potwierdzenie zakupu preparatu OdpornoMax za pośrednictwem serwisu (...) .pl, k. 235 – 239 akt; paragon k. 241 akt, wydruk oferty ze strony (...) .pl k. 227-233*). Przedmiotowy preparat został po raz pierwszy wprowadzony do obrotu w kwietniu 2018 roku (dowód: *powiadomienie – sygn. (...), k. 245 – 246 akt*).

Preparat jest wprowadzany do obrotu w opakowaniu, jak poniżej (dowód: opakowanie k. 301, fotografia barwna k. 248-251):



M.B. jest jednocześnie prezesem zarządu R. Sp. z o.o. w Piasecznie i jedynym wspólnikiem tej spółki.

O. Sp. z o.o. pozostawiała stroną postępowania sądowego przeciwko R. Sp. z o.o. w Piasecznie. Przedmiotem sporu były suplementy diety pod nazwami „Odpornomax” lub „Odporno max”.

Wyrokiem zaocznym z dnia 8 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XXII GWzt 24/19 Sąd Okręgowy w Warszawie:

1. nakazał R. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie zaniechanie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety pod nazwami „Odpornomax” lub „Odporno max”;
2. nakazał R. zaniechania naruszeń prawa ochronnego na słowny znak towarowy „odpormax” zarejestrowany na rzecz O. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pustynia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej za numerem prawa ochronnego 273421, polegających na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementów diety pod nazwami „Odpornomax” lub „Odporno max”. Powyższe orzeczenie jest prawomocne (dowód: wydruk KRS spółki R. Sp. z o.o. z dnia 17 czerwca 2020 r., k. 268 – 275 akt, odpis wyroku zaocznego z dnia 8 lipca 2019 r., k. 265 – 266 akt).

Pismem z dnia 10 marca 2020 r. O. Sp. z o.o. wezwała M.B. jako Prezesa Zarządu R. Sp. z o.o. i jedynego wspólnika tej spółki, do dobrowolnego wykonania wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. akt XXII GWzt 24/19, jednocześnie zwracając się do M.B. jako przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: C. , do dobrowolnego zaprzestania naruszania praw O. Sp. z o.o. (dowód: wezwanie z potwierdzeniem odbioru k. 277 – 278 akt).

M.B. w prowadzonym sklepie internetowym oferował i sprzedawał m.in. produkty O. Sp. z o.o. M.B. wyrażał na temat O. Sp. z o.o. na stronie (...) .pl m.in. następującą opinię: „O. to jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie producentów suplementów diety, działający na rynku już od 1991 roku. Ogromna wiedza

i doświadczenie pozwoliły firmie O. stworzyć produkty na miarę nawet najwyższych oczekiwań. Każdy z produktów O. powstaje w warunkach farmaceutycznego standardu GMP, posiadając wszelkie niezbędne certyfikaty (...). Sięgnij po suplementy O. i ciesz się doskonałą formą oraz coraz lepszymi osiągnięciami sportowymi, dzięki którym zbudujesz niebywałą formę!” (dowód: wydruk ze strony internetowej (...), k. 142 -233 akt).

Postanowieniem z dnia 20 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenia dochodzone w niniejszym postępowaniu (dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXII Gwo 27/20 k. 284 - 285).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych powyżej dowodów z dokumentów oraz wydruków. Ich znaczenie dla rozstrzygnięcia oraz wiarygodność nie były kwestionowane. Na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2020 r. Sąd dokonał oględzin opakowania produktu z k. 301. Wobec cofnięcia na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2020 r. wniosków dowodowych o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, z przesłuchania stron i z opinii biegłego, sąd nie prowadził wskazanych dowodów.

Powództwo podlegało uwzględnieniu w przeważającej części.

Jako podstawę prawną pozwu powód wskazał przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej – zarzucając pozwanemu naruszenie prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „odpormax” oraz przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zarzucając pozwanemu czyn nieuczciwej konkurencji polegający na wprowadzeniu w błąd co do pochodzenia preparatu „Odpormax”. Obie wskazane podstawy wymagały osobnego rozważenia.

Naruszenie prawa ochronnego na słowny znak towarowy „odpormax”

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. Zgodnie z treścią art. 153 ust. 1 w zw. z art. 154 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 28), przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług lub posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej przyznaje natomiast uprawnionemu ze znaku towarowego prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem - w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego.

W konsekwencji, dla oceny, czy doszło do ziszczenia hipotezy powołanego przepisu – a tym samym do naruszenia prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „odpormax” przez działania pozwanego, polegające na promowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu preparatu oznaczonego nazwą „Odpornomax” lub „Odporno max” należało:

1. porównać towary oznaczone oboma znakami (tj. zarejestrowanym na rzecz powoda słownym znakiem towarowym „odpormax” oraz oznaczeniem, którym oznacza swój produkt pozwany), a także określić stopień ich podobieństwa;
2. porównać przeciwstawione znaki i określić stopień ich podobieństwa;
3. określić rozpoznawalność wcześniejszego znaku (tj. słownego znaku „odpormax”, zarejestrowanego na rzecz powoda) i jej stopień;
4. dokonać całościowej analizy niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Podobieństwo towarów

Badanie podobieństwa towarów obejmuje wszystkie istotne czynniki, które określają relacje między towarami tj. charakter, przeznaczenie, sposób korzystania z towarów, ich konkurencyjność lub komplementarność. Towary są podobne wówczas, gdy przeciętny odbiorca może przyjąć, przy hipotetycznym założeniu opatrzenia ich identycznym znakiem towarowym o wysokim stopniu rozpoznawalności na rynku, że pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw pozostających pod jednolitą kontrolą (*R. Skubisz w: System prawa prywatnego, tom 14B, s. 1236*). Badanie podobieństwa towarów zakłada zatem odwołanie się, z perspektywy przeciętnego nabywcy towarów opatrzonych późniejszym znakiem towarowym, do hipotetycznego identycznego znaku towarowego na badanych towarach.

Oba towary – preparaty „Odpormax” oraz „Odporno max” – są suplementami diety, dostępnymi bez recepty, dedykowanymi dla wzmocnienia odporności organizmu. Występują jako produkty przyjmowane doustnie, w opakowaniach po 60 sztuk. Oba preparaty sprzedawane są m.in. za pośrednictwem stron internetowych, co oznacza, że oferta ich nabycia kierowana jest do osób zamieszkałych na całym terytorium kraju. Zatem - przeznaczenie preparatów, tak ze względu na przekonanie przeciętnego konsumenta co do ich oddziaływania na organizm (wzmocnienie odporności), jak i ze względu na formę ich przyjmowania, jest tożsame. Taki sam jest kanał sprzedaży tych preparatów. Powołane w odpowiedzi na pozew twierdzenia, że preparat powoda jest dystrybuowany w aptekach, a preparat pozwanego – za pośrednictwem internetu (*k. 331 verte*) nie zostały udowodnione. Z materiału dowodowego załączonego przez powoda (*wydruki stron internetowych k. 227 i n. oraz k. 89 i n.*) wynika, że oba produkty oferowane są w internecie, za pośrednictwem stron internetowych. Powyższej oceny co do podobieństwa towarów nie zmienia okoliczność, że preparaty mają częściowo odmienny skład (wspólne składniki to witamina D i cynk). W sytuacji, gdyby opatrzyć je hipotetycznym takim samym znakiem towarowym o wysokim stopniu rozpoznawalności, odwołującym się znaczeniowo do wzmocnienia odporności organizmu – przeciętny odbiorca preparatów mógłby pozostawać w przekonaniu, że pochodzą one od jednego producenta i stanowią dwa różne elementy serii produktów dedykowanych wzmocnieniu odporności, z których działanie jednego (preparatu pozwanego) opiera się na witaminie C, a drugiego (preparatu powoda) – na wyciągu z czosnku i oleju z wątroby rekina.

W konsekwencji, w ocenie sądu przesłanka podobieństwa towarów została spełniona.

Podobieństwo znaków

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Znaki należy porównywać całościowo. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (*tak: wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 M.*). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie

uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (*tak: wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 L. i z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie C-591/12 P. SA*).

Oba przeciwstawiane oznaczenia – słowny znak „odpormax” zarejestrowany na rzecz powoda oraz nazwa „Odpornomax”, którą oznacza swoje produkty pozwany spełniają w ocenie sądu wszystkie kryteria podobieństwa. Porównując je w płaszczyźnie wizualnej – wskazać należy, że różnią się tylko dwiema literami – sylabą „no”, która została umieszczona (ukryta) w środku oznaczenia preparatu pozwanego, a która nie występuje w nazwie preparatu powoda. Jest to sylaba krótka – nie zmienia zasadniczo długości obu oznaczeń, co także ma znaczenie dla ich postrzegania przez przeciętnego konsumenta. Skoro w świetle orzecznictwa przejście w znak późniejszy wcześniejszego znaku towarowego – z dodaniem innego słowa – stanowi, co do zasady, o podobieństwie znaków (*wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 12.11.2008, T-128/07 E. v. OHIM, pkt 28*), to tym bardziej o takim podobieństwie można mówić w sytuacji, w której znak wcześniejszy zostaje uzupełniony tylko o jedną sylabę – która dodatkowo nie ma samodzielnego znaczenia oraz nie nadaje znakowi pozwanego charakteru odróżniającego i z tego względu na jest w stanie *per se* zdominować znaku towarowego powoda (*wyrok TSWE z 6.10.2005 C- 120/04 M.*). Analizując w dalszym ciągu stronę wizualną obu oznaczeń – należy wskazać, że początkowa część obu oznaczeń jest identyczna i składa się z słów „odpor”. Pierwsza część znaków ma szczególne znaczenie dla oceny ich podobieństwa, gdyż przyciąga uwagę konsumenta w większym stopniu, niż pozostała część znaku (*wyrok Sądu UE z 25.9.2015, T-684/13 C. v OHIM*). W stanie faktycznym niniejszej sprawy jest tak również dlatego, że pierwsza część znaku ma silną zdolność odróżniającą, jednoznacznie kojarzy się ze słowem odporność i z działaniem, jakie konsument ma łączyć z nabywanym preparatem.

W sferze fonetycznej obu oznaczeń także występuje podobieństwo. Oba oznaczenia składają się z elementu „odpor” oraz końcówki fleksyjnej „max”. Wymowa obu oznaczeń w języku polskim jest podobna. Na powyższe podobieństwo nakłada się podobieństwo w sferze znaczeniowej (konceptyjnej) – oba oznaczenia odwołują się do „maksymalnej odporności” czy „wzmocnienia odporności w maksymalnym stopniu”. Wskazane znaczenie obu znaków nie budzi wątpliwości, jest jednoznaczne i dla przeciętnego konsumenta identyfikowalne na pierwszy rzut oka. Dla wskazanego znaczenia sylaba „no”, która rozróżnia oba znaki pozostaje indyferentna. Całościowe oddziaływanie obu oznaczeń na konsumenta pozostaje rezultatem najsilniejszych elementów znaku (dominujących i jednocześnie odróżniających) – które w niniejszej sprawie stanowią słowa „odpor” i „maks”.

W konsekwencji, Sąd uznał, że oba oznaczenia spełniają kryteria podobieństwa – z uwagi na ich podobieństwo we wszystkich wskazanych obszarach.

Rozpoznawalność znaku powoda

Kwestia rozpoznawalności znaku ma znaczenie dla oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im większa jest rozpoznawalność znaku towarowego. Znaki, które charakteryzują się wysoką zdolnością odróżniającą korzystają z większej ochrony, niż znaki, dla których rozpoznawalność ta jest niewielka (R. Skubisz w: *System prawa prywatnego, Tom 14B, s. 1241*).

Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych (*por.: wyrok*

Sądu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 V.). Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

Ocena zdolności odróżniającej powinna być przy tym dokonywana na moment rozpoczęcia używania oznaczenia stanowiącego naruszenie znaku towarowego (*wyrok TSWE z 27.4.2006, C-145/05 L.*) – czyli w niniejszej sprawie na kwiecień 2018 roku (k. 245-246).

W ocenie tutejszego Sądu powód wykazał rozpoznawalność słownego znaku towarowego „odpormax”. Znak jest intensywnie używany od 2014 r. Powód podejmował działania promocyjne i reklamowe preparatu opatrzonego wskazanym znakiem. Preparat oznaczony znakiem otrzymał (...) Także z 2015 roku pochodzi spot reklamowy produktu, złożony przez powoda do akt sprawy (k. 104). Powołane okoliczności wskazują, że znak ma wysoką zdolność odróżniającą – i miał ją także w dacie, w której pozwany wprowadził do obrotu preparat „Odpornomax” tj. w kwietniu 2018 roku. Powyższa okoliczność nie była kwestionowana przez pozwanego.

Całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd

W niniejszej sprawie dla całościowej oceny wprowadzenia w błąd znaczenie ma przede wszystkim wysoki stopień podobieństwa produktów, wysoki stopień podobieństwa oznaczeń (znaku towarowego powoda oraz nazwy, którą oznacza swój preparat pozwany) oraz wysoka rozpoznawalność znaku towarowego powoda.

Dla dokonania całościowej oceny należało także ustalić wzorzec przeciętnego konsumenta – uważnego, świadomego i rozsądnego. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest bowiem oceniane według sposobu postrzegania określonego konsumenta z uwzględnieniem wzajemnej zależności między podobieństwem towarów, których dotyczą oznaczenie objęte ochroną i oznaczenie mu przeciwstawione (*wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-25/95 S., z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 M., z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 M.*).

W niniejszej sprawie – wbrew zawartym w odpowiedzi na pozew twierdzeniom, jakoby wzorzec konsumenta odnosił się do osoby zajmującej się na co dzień sportem wyczynowym, fitnesssem, z dodatkową wiedzą, z pogranicza wiedzy specjalistycznej, mającą rozeznanie na rynku odżywek i suplementów (k. 332) – wzorzec ten należy określić odmiennie (a na pewno szerzej, niż czyni to pozwany). Z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach wynika, że przeciętny nabywca preparatu „Odpormax” to raczej nie osoba uprawniająca wyczynowo sport, a poszukująca suplementu diety na okres jesienno – zimowy, w celu zapobiegania infekcjom wirusowym i bakteryjnym, co wynika z wydruku wypowiedzi nabywców preparatu na k. 84-87. Z wyrażanych przez nich opinii wynika, że zakup preparatu motywowany był potrzebą wzmocnienia odporności w sezonie zwiększonej zachorowalności lub wiosennego osłabienia, a nie – potrzebami związanymi z uprawnianiem sportu („znacznie zmniejszyła się częstotliwość przeziębień”, „biorę w okresach jesienno – zimowym i wiosennym”, „nie łapię dzięki niemu przeziębień”, „obronił nas przed niechcianą infekcją”, etc.). Podobnie, z opisu preparatu pozwanego dostępnego na stronie (...).net wynika, że jest on przeznaczony nie tylko dla sportowców, ale także (a może przede wszystkim) dla osób, które poszukują ochrony przed infekcjami („w razie potrzeby mogą sięgnąć po niego osoby młode oraz dużo starsze, które chcą poprawić swoją odporność i mieć pewność, że bakterie nie będą im straszne” k. 231, „potrzebne przeciętnym osobom, ale też ludziom, którzy na co dzień intensywnie trenują w klubach i na własną rękę” k. 228-229).

Zatem, przeciętny konsument obu preparatów, to nie tylko osoba z wiedzą specjalistyczną, zajmująca się sportem wyczynowym, z pełnym rozeznanem co do działania poszczególnych składników preparatu, ale także osoba (w różnym wieku), która poszukuje – w okresie wzmożonej zachorowalności lub osłabienia organizmu – wzmocnienia swojej

odporności. Ta ostatnia kategoria konsumentów dokona zakupu preparatu najprawdopodobniej jesienią, zimą i wczesną wiosną – po czym po kilku miesiącach przerwy (po okresie letnim) wróci do jego stosowania (jak wynika m.in. z opinii klientów przedstawionych w wydrukach na k. 84 „biorę prawie cały rok oprócz późnej wiosny i lata”). Tym samym, konsument będzie polegał na utrwalonej w jego pamięci kilka miesięcy wcześniej nazwie preparatu, kojarzącej się z „maksymalną odpornością”. W ten sposób przeciętny konsument, należący do omawianej kategorii raczej nie będzie przeprowadzał porównania bezpośredniego różnych oznaczeń produktów, zda się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz, determinowany przez ich znaczenie i skojarzenia wywołane przez to znaczenie („maksymalna odporność”). Taki konsument, nie będąc specjalistą w zakresie oddziaływania poszczególnych składników preparatu na ludzki organizm, nie zawsze szczegółowo zbada skład produktu, zwłaszcza, że – jak wynika z wydruku oferty pozwanego na k. 227-230 – pozwany nie wskazuje na stronie internetowej, za pośrednictwem której oferuje swój preparat, składu tego preparatu. Także z wydruku opinii klientów powoda wynika, że tylko niektórzy z nich koncentrują swoje wypowiedzi na składzie suplementu „Odpornomax” (k. 84-85).

Z tego względu, przyjmując wysoki stopień podobieństwa towarów, wysoki stopień podobieństwa znaku towarowego powoda do oznaczenia pozwanego oraz przedstawiony wzorzec przeciętnego konsumenta i wysoką rozpoznawalność preparatu powoda, Sąd przyjął, że istnieje ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd co do pochodzenia preparatu „Odpornomax” od powoda lub podmiotu powiązanego z powodem.

Sąd, zgodnie z dominującymi poglądami doktryny dokonał analizy przeciwstawionych oznaczeń *per se*, pomijając te aspekty ich stosowania przez strony, które nie są bezpośrednio związane z używaniem danego oznaczenia – obejmujących w niniejszej sprawie różnice w wyglądzie opakowań obu preparatów, powoływane w odpowiedzi na pozew. Jest to tzw. ocena abstrakcyjna. Zdaniem Sądu, dokonanie oceny ryzyka wprowadzenia w błąd w odniesieniu do okoliczności niezwiązanych z używaniem samego znaku – powodowałoby utożsamienie odpowiedzialności z tytułu naruszenia znaku towarowego i odpowiedzialności z tytułu naruszenia zasad konkurencji (tak: R. Skubisz w: *Prawo własności przemysłowej*, tom 14B, s. 1244-1245; podobnie B. Giesen w: *Znaczenie okoliczności zewnętrznych dla oceny przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd w prawie znaków towarowych* w: R. Skubisz (red.) *Znaki towarowe i ich ochrona*). Ocena opakowań obu preparatów stanowi bowiem już ocenę działań pozwanego z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji. Jest to ocena, której przedmiot jest inny (zgodność z zasadami uczciwej konkurencji), niż ocena ukierunkowana na kwestię naruszenia lub braku naruszenia prawa wyłącznego.

Natomiast, jako element - co do którego istnieją kontrowersje, czy może być oceniany z punktu widzenia odpowiedzialności za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, czy odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – traktuje się umieszczenie w sąsiedztwie oznaczenia, które narusza znak towarowy – oznaczenia wskazującego, że produkt pochodzi od innego producenta, niż uprawniony ze znaku towarowego (np. poprzez wskazanie nazwy producenta). TSWE powyższą okoliczność ocenił z punktu widzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (wyrok z 12.3.2002 r. C-206/01 A.I) – i to w takich okolicznościach stanu faktycznego, w których oznaczenie pochodzenia produktu od innego producenta, niż uprawniony ze znaku towarowego nie było umieszczone na produkcie lub jego opakowaniu, a na stoisku, na którym produkt był sprzedawany (i oferowany). Tym bardziej, w okolicznościach stanu faktycznego, jaki leży u podstaw sprawy niniejszej i obejmował umieszczenie w sąsiedztwie oznaczenia „Odpornomax” logotypu Real Pharm na opakowaniach preparatu – wskazana okoliczność podlegała rozważeniu z punktu widzenia przepisów Prawa własności przemysłowej, dotyczących naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy „odpormax”, zarejestrowany na rzecz powoda.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie obecność na opakowaniu produktu „Opornomax” oznaczenia „R.” nie eliminuje ryzyka wprowadzenia w błąd konsumenta. Opakowanie produktu preparatu pozwanego jest zdominowane przez oznaczenie „Odpornomax” – zarówno ze względu na jego wielkość, w relacji do wielkości opakowania, jak i ekspozycję w czcionce barwnej (logo R. jest wyraźnie mniejsze, w czcionce czarnej). Powyższe, przy wysokim stopniu podobieństwa produktów, porównywanych oznaczeń oraz przyjętego wzorca przeciętnego konsumenta, nie pozwala na odmienne wnioski co do ryzyka wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta co do pochodzenia produktu pozwanego od powoda lub przedsiębiorcy powiązanego z powodem.

Rozstrzygnięcie o roszczeniu z pkt 2 petitum pozwu

Konstatacja o wypełnieniu przesłanek z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej uzasadnia rozstrzygnięcie zawarte w pkt 2 wyroku z 10.9.2020 roku. Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego – pozwany oferował produkt oznaczony nazwą „Odpornomax” („Odporno max”), wprowadzał go do obrotu, a także reklamował i promował na stronach internetowych, za pośrednictwem których odbywała się sprzedaż produktu. Są to formy używania w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego do znaku zarejestrowanego (art. 154 Prawa własności przemysłowej).

Rozstrzygnięcie o roszczeniu z pkt 3 petitum pozwu

Zgodnie z art. 286 Prawa własności przemysłowej, sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Omawiany przepis stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L z 30.4.2004 r. Nr 157, s. 45). Nakłada on na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sąd mógł, na żądanie uprawnionego, przedsięwziąć właściwe środki w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów. Przedmiotowe środki, zgodnie z dyrektywą, obejmują wycofanie z handlu, definitywne usunięcie z handlu lub zniszczenie. Rozpatrując żądanie zastosowania wskazanych środków sąd powinien brać pod uwagę zachowanie proporcjonalności między powagą naruszenia, a zarządzonymi środkami naprawczymi, a także interesy stron trzecich.

Choć przepis dyrektywy stanowi jedynie o zniszczeniu „materiałów i narzędzi użytych do wytwarzania towarów”, to – ze względu na minimalny charakter harmonizacji – ustawodawcy krajowi mogą szerzej określać katalog rzeczy podlegających zniszczeniu. Przepis art. 286 Prawa własności przemysłowej przewiduje uprawnienie do żądania zniszczenia m.in. materiałów, które zostały użyte do oznaczenia bezprawnie oznaczonych wytworów (czego nie przewiduje art. 10 dyrektywy nr 2004/48). Do wskazanej kategorii należą opakowania, na których umieszczono oznaczenie kolizyjne naruszające zarejestrowany znak towarowy. W uwzględnieniu żądania z pkt 3 *petitum* pozwu Sąd nałożył na pozwanego obowiązek zniszczenia opakowań preparatu oznaczonego nazwami „Odpornomax” oraz „Odporno max” – uznając, że jest on proporcjonalny. Obowiązek zniszczenia dotyczy jedynie opakowań, a nie samego preparatu, który po przepakowaniu w opakowania nie naruszające praw wyłącznych może być oferowany i wprowadzany do obrotu. Sąd oddalił powództwo w zakresie pkt 3 *petitum* pozwu – w odniesieniu do materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących preparatu pod nazwą „Odpornomax” lub „Odporno max”. Powód nie zaoferował dowodów, z których wynikałoby, że istnieją takie materiały – np. ulotki, foldery, broszury reklamowe, etc. Jediną kategorią, która może podlegać zniszczeniu na podstawie powołanego przepisu,

przedstawioną przez powoda jest opakowanie (*k. 301*), co do którego Sąd uwzględnił żądanie pozwu.

Rozstrzygnięcie o roszczeniu z pkt 4 petitum pozwu

Sąd uwzględnił żądanie pozwu w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji o treści wyroku. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowi art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust.1¹ Prawa własności przemysłowej. Miejsce podania wyroku do publicznej wiadomości uzasadnione jest faktem prowadzenia sprzedaży przez pozwanego, za pośrednictwem serwisów internetowych, w których powinna nastąpić publikacja. Naruszenie praw do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda następowało bezpośrednio na tych stronach internetowych, więc i usunięcie skutków takiego stanu wymaga zamieszczenia określonej informacji na tych stronach. Redakcja wyroku w omawianej części nastąpiła w ten sposób, że sąd oznaczył w wyroku czcionkę (Arial), która powinna zostać użyta w publikacji – w ten sposób, aby na etapie ewentualnego przymusowego wykonania orzeczenia nie powstały wątpliwości co do tego, czy czcionka spełnia wymóg „czytelności”, o którym traktowało żądanie pozwu. W ocenie Sądu powyższe nie wykracza poza żądanie pozwu. Jednocześnie, w ocenie Sądu interes powoda zostanie zaspokojony przez poinformowanie o treści tej części wyroku, która dotyczy uwzględnienia powództwa.

Naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji znajduje swoje oparcie w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010). Zgodnie z treścią art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzanie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (ust. 2).

W ocenie Sądu wzorzec przeciętnego konsumenta, jaki przyjąć należy dla badania kwestii odpowiedzialności na gruncie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest tożsamy z wzorcem przyjętym na gruncie odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. Jest to zatem nabywca preparatu wzmacniającego odporność, w różnym wieku, nie dokonujący co do zasady – w momencie zakupu preparatu – porównania dwóch produktów, bazujący na wrażeniu, jakie pozostawiła w jego pamięci nazwa preparatu, z którą mógł mieć kontakt kilka miesięcy wcześniej, nie zawsze dokonujący szczegółowych porównań składu obu produktów – zwłaszcza w sytuacji nabywania produktów przez internet.

Podobnie, na grunt rozważań w przedmiocie naruszenia zasad uczciwej konkurencji przenieść można, jako istotne dla rozstrzygnięcia – rozważania dotyczące podobieństwa nazw obu preparatów, a także istotnie wcześniejszej obecności na rynku produktu O. Sp. z o.o. i jego rozpoznawalności wśród klientów, będącej wynikiem m.in. promowania produktu przez powoda.

Wskazane okoliczności przemawiają na rzecz spełnienia przesłanek z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podkreślić trzeba, że powołany przepis dla aktualizacji przesłanek odpowiedzialności nie wymaga wprowadzenia klienta w błąd, a zaistnienia możliwości wprowadzenia w błąd.

Powyższej oceny nie zmieniają, zdaniem Sądu dwie okoliczności powołane w odpowiedzi na pozew dotyczące różnego składu obu suplementów oraz różnych opakowań, w których suplementy są oferowane i wprowadzane do obrotu. W zakresie pierwszej z okoliczności, należy ponownie odwołać się do przyjętego wzorca przeciętnego konsumenta – co oznacza, że nie zawsze zbada on skład preparatu. Natomiast w zakresie drugiej z

okoliczności należy wskazać na pewne podobieństwa między opakowaniami. Orientacja obu opakowań jest pionowa, a ich kompozycja zawiera pewne elementy wspólne – dolna część obu opakowań została wydzielona poziomym paskiem. Jest ona innego koloru, niż pozostała część opakowania. Centralnie umieszczona została nazwa preparatu. Krój liter na obu opakowaniach jest prosty, a ich wielkość taka sama w całej nazwie. Ponadto – na każdym z opakowań widnieje hasło, które kojarzyć ma się z działaniem suplementu („Odporność na każdy dzień” – na opakowaniach Odpornomaxu i „Maksymalna siła odporności” – na opakowaniach Odpormaxu). Część opakowania między paskiem, a nazwą preparatu jest w obu przypadkach wycieniowana. Zatem, w ocenie Sądu, nie można podzielić wniosku pozwanego, jakoby różnice w wyglądzie opakowań obu produktów całkowicie wykluczały ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd.

Rozstrzygnięcie o roszczeniu z pkt 1 petitum pozwu

W konsekwencji, Sąd uznał, że pozwany dopuścił się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co uzasadniało uwzględnienie powództwa w zakresie roszczenia zakazowego, o którym stanowi art. 18 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Rozstrzygnięcie o roszczeniu z pkt 5 petitum pozwu

Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania oznaczonego w pkt 5 petitum pozwu, tj. żądania nakazania pozwanemu opublikowania, na jego koszt – w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku – w dzienniku „(...)” (lokalne wydanie „(...)”) na pierwszej stronie pozbawionej ogłoszeń handlowych, oświadczenia o wskazanej treści.

Jako podstawę prawną przedmiotowego żądania powód wskazał art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*pkt 55 uzasadnienia pozwu, zdanie 2, k. 26*). Zgodnie z powyższym przepisem, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes jest naruszony lub zagrożony może żądać złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Przepis zawiera zatem zarówno wymóg „odpowiedniości” treści oświadczenia, jak i jego formy. W ocenie Sądu ten ostatni wymóg nie został w niniejszej sprawie spełniony. Pozew nie zawiera uzasadnienia w zakresie żądanej formy publikacji oświadczenia. Na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2020 r. pełnomocnik powoda, uzasadniając żądaną formę oświadczenia wskazał, iż pozwany prowadzi sprzedaż swojego produktu nie tylko w internecie, ale także w sklepach zlokalizowanych na terenie Warszawy, a żądany środek ma – ze względu na koszt publikacji – charakter proporcjonalny.

W ocenie Sądu powyższa argumentacja nie mogła prowadzić do uwzględnienia powództwa – z uwagi na poniższe argumenty:

1. w literaturze oraz orzecznictwie wskazuje się, że zasadniczą funkcją roszczenia o złożenie oświadczenia (obok funkcji wychowawczej i kompensacyjnej) jest poinformowanie właściwego kręgu o dokonanych naruszeniach, a w rezultacie uświadomienie im, jaki jest rzeczywisty obraz stosunków rynkowych (tzw. funkcja informacyjna). Roszczenie służy usunięciu skutków niedozwolonych działań i nie powinno stanowić represji. Jego celem jest przekazanie klienteli danego przedsiębiorcy informacji prostujących, aby zmienić błędną, nieprawdziwą opinię o nim, bądź jego towarach czy usługach, przyjętą w społeczeństwie i przywrócić mu dobrą sławę (tak: *Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 25.9.2013 r., VI ACa 1043/13 oraz w wyroku z 7.11.2007 r., I ACa 334/07*). Ogłoszenie ma zatem na celu przywrócenie poprzedniego stanu na rynku, jaki istniał zanim strona pozwana zaczęła dopuszczać się czynów

nieuczciwej konkurencji względem strony powodowej (tak: *Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 15.1.2013 r., I ACa 1268/12*). W konsekwencji, oświadczenie powinno być opublikowane w takiej formie, aby dotarło do jak największej grupy klientów, która – poprzez czyn nieuczciwej konkurencji popełniony przez pozwanego – została wprowadzona w błąd co do pochodzenia preparatu „Odpornomax”. Zatem, w postępowaniu Sąd poszukiwał *iunctim* między żadaną przez powoda formą oświadczenia, a funkcją, jaką powinno spełnić przedmiotowe oświadczenie;

2. w ocenie Sądu przedmiotowy związek nie został wykazany. Sama okoliczność, że pozwany oferuje swój preparat w sklepach na terenie Warszawy nie oznacza, że publikacja oświadczenia na łamach lokalnego dodatku „Gazety Wyborczej” dotrze do klientów, którzy zaopatrują się w tych sklepach i stanowić będzie rzeczywistą próbę usunięcia skutków dokonanego naruszenia. W szczególności Sąd nie jest w stanie zbadać, czy publikacja oświadczenia w takiej formie byłaby, pod względem realizacji funkcji informacyjnej, bardziej adekwatna, niż np. ogłoszenie w piśmie lub dodatku poświęconemu np. ochronie zdrowia, czy uprawianiu sportu;
3. okolicznością notoryjną jest coraz mniejszy zasięg oddziaływania ogłoszeń emitowanych na łamach tradycyjnej prasy na rzecz ogłoszeń emitowanych w sieci internet – przy niższych kosztach publikacji tych ostatnich. W sprawie niniejszej orzeczony w pkt 4 wyroku obowiązek publikacji informacji o jego treści w internecie oraz utrzymywania tej informacji przez kolejnych 30 dni powoduje, że wątpliwym jest, aby w zakresie poinformowania opinii publicznej o właściwej sytuacji na rynku – jednorazowe ogłoszenie w prasie niosło wartość dodaną;
4. strony nie wykazały także, aby na łamach dodatku lokalnego „Gazety Wyborczej” (czy jakiegokolwiek innej prasy o zasięgu krajowym lub lokalnym) promowane były preparaty „Odpormax” lub „Odpornomax” – lub publikowane były jakiegokolwiek informacje im poświęcone. Złożone przez powoda do akt nagrania spotów reklamowych (k. 104) zawierają materiały przeznaczone, ze swej istoty – do wyświetlenia w telewizji lub internecie, a nie do publikacji na łamach prasy. Zatem, nie jest tak, że czytelnicy, którzy zapoznali się z ewentualnym ogłoszeniem, mogliby kojarzyć którykolwiek z preparatów, choćby z emisji poświęconych mu reklam, czy materiałów promocyjnych;
5. nie bez znaczenia jest także model działalności pozwanego, który zakłada m.in. możliwość zamówienia produktów przez internet oraz odebrania ich w sklepie stacjonarnym (k. 229-230 – wydruk ze strony internetowej pozwanego zawiera komunikat „Odbierz produkt osobiście” oraz listę sklepów prowadzonych przez pozwanego w Warszawie). Do realizacji funkcji informacyjnej wobec klientów, którzy korzystają z możliwości zamówienia produktu przez internet oraz odbioru osobistego – wystarczające wydaje się ogłoszenie o treści wyroku zamieszczone na stronie internetowej pozwanego.

W konsekwencji, Sąd uznał, że istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy ogłoszenie w formie żadanej w pozwie, spełniłoby funkcję informacyjną w stopniu adekwatnym do kosztów takiego ogłoszenia.

Z uwagi na podobieństwo wskazanej instytucji do środka ochrony dóbr osobistych, Sąd rozważał możliwość uwzględnienia żądania z punktu 5 *petitum* pozwu w odmiennej formie, aniżeli zawarta w pozwie – ale spełniającej jednocześnie funkcję informacyjną (na

taką zmianę pozwala orzecznictwo Sądu Najwyższego wydane na gruncie art. 23 i 24 kc). Taką funkcję pełniłoby oświadczenie eksponowane w sklepach prowadzonych przez pozwanego. Jednak w ocenie Sądu, tego rodzaju zmiana stanowiłaby zbyt głęboką ingerencję w treść żądania pozwu. Obowiązek ogłoszenia na łamach prasy może, w toku egzekucji, podlegać zastępczemu wykonaniu. Natomiast obowiązek umieszczenia oświadczenia w sklepie stanowi czynność niezastępowalną dłużnika (a zatem, z punktu widzenia wierzyciela – istotnie trudniejszą do przymusowego wykonania). W konsekwencji, Sąd nie był władny – jedynie z powołaniem na dostosowanie formy oświadczenia – zmienić jej tak dalece, że zmieniłby się zupełnie sposób egzekucji obowiązku oznaczonego w wyroku, względem obowiązku oznaczonego w pozwie. Nie sposób bowiem z urzędu dokonać takiej zmiany w treści zgłaszanego przez stronę roszczenia, w następstwie której orzeczony obowiązek może nie realizować istotnego interesu tej strony na etapie jego wykonania.

W konsekwencji, powództwo w oznaczonej części podlegało oddaleniu.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi w całości pozwanego, gdyż roszczenie powódki okazało się co do zasady słuszne. Nadto, powódka przegrała proces w odniesieniu do niewielkiej części swych żądań. Na zasądzoną w punkcie 6 sentencji wyroku kwotę 7.897 złotych składały się:

- zwrot opłaty od pozwu w wysokości 1.500 złotych (od każdego z 5 zgłoszonych roszczeń niepieniężnych sąd pobrał opłatę w kwocie 300 złotych na podstawie art. 26a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),
- zwrot opłaty od wniosku o zabezpieczenie w sprawie XXII Gwo 27/20 – w kwocie 200 złotych (100 złotych od każdego roszczenia, którego dotyczył wniosek o zabezpieczenie na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);
- wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem – w kwocie stanowiącej sumę kwot 1.680 złotych oraz 3.600 złotych (§8 ust. 1 pkt 19 w zw. z §8 ust. 2 w zw. z §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych);
- wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia w kwocie 900 złotych (§8 ust. 1 pkt 7 in fine w zw. z §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych);
- koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych.

W pkt 7 wyroku Sąd orzekł o zwrocie na rzecz powoda różnicy między opłatą od pozwu uiszczoną, a opłatą do pozwu należną.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku.

sędzia SR (del.) Agnieszka Gołaszewska